(cc) BY

Гусев Сергей Сергеевич
инженер-энергетик
ПАО «Ростелеком»
г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация*: в статье описываются патентные лицензии и их использование в применении к международному и внутреннему обмену и использованию изобретений и других объектов промышленной собственности в производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Также в статье рассматривается интеллектуальная собственность по действующему законодательству, где понимается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции и выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.). Использование третьими лицами таких результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, возможно, только с согласия правообладателя. Права на объекты интеллектуальной собственности являются исключительными в отношении третьих лиц, что означает, что только Университет или иной правообладатель, являющийся собственником конкретного объекта интеллектуальной собственности, вправе его использовать по своему усмотрению, запрещая такие действия всем третьим лицам без разрешения правообладателя. Такое разрешение может быть дано в форме лицензионного договора.*

Ключевые слова*: патентные лицензии, интеллектуальная собственность, лицензионный договор, научно-техническая информация, правовая охрана, промышленная собственность.*

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Формирование и защита отечественного рынка научно-технической продукции, основанного на развитии рынка интеллектуальной собственности [1], ее вовлечение в хозяйственный оборот, защита своего патентного пространства и поддержка отечественных патентов за рубежом названо в качестве стратегического направления реализации Концепции реформирования российской науки на период 2018–2020 годов.

Под интеллектуальной собственностью по действующему законодательству понимается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности [2] и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции и выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Использование третьими лицами таких результатов интеллектуальной деятельности [3] и средств индивидуализации, которые являются объектами исключительных прав, возможно, только с согласия правообладателя.

Правовая охрана объектов промышленной [4] собственности осуществляется в рамках российской и других национальных (государственных), а также международных (надгосударственных) патентных систем, которые выдают от имени государства или группы государств охранный документ – патент, который обеспечивает патентообладателю исключительное (монопольное) право на использование объекта промышленной собственности, запрещая всем третьим лицам их его использование в коммерческих целях без разрешения патентообладателя.

Являясь одновременно правовым, техническим и информационным документом, патент выступает не только в качестве формы правовой охраны от несанкционированного использования, но и своеобразным экономическим стимулом для инвестиций в научные исследования и промышленность.

Лицензионный договор представляет собой обязательственное правоотношение, длящееся в течение определенного периода или всего срока действия патента. Лицензиар при этом обязан не только поддерживать патент в силе, но

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

и обеспечивать возможность практического использования технического решения.

Торговля полезными моделями (или малыми патентами) имеет практическое значение в тех странах, где законодательством предусмотрена их защита и регистрация (Япония, ФРГ, Испания, РФ и др.).

На мировом рынке лицензий крупномасштабный характер приобрела торговля беспатентными лицензиями, т.е. объектами промышленной собственности, не имеющими международной и национальной правовой охраны.

По оценкам экспертов, объемы торговли беспатентными лицензиями существенно превышают размеры коммерческих операций с объектами промышленной собственности, имеющими правовую охрану [5]. Предметами беспатентных лицензий являются непатентоспособные технические решения с упущенной патентной защитой, производственный и технологический опыт, навыки работы, а также конфиденциальные сведения коммерческого, управленческого и организационного характера, т.е. секреты производства, называемые «ноу-хау».

В отличие от охраняемых объектов промышленной собственности (патентные изобретения, программное обеспечение, техническое задание), которые в лицензионном договоре достаточно четко могут быть определены в качестве предметов лицензий при наличии на них охранных документов, выявление ноу-хау и согласование между сторонами объемов его передачи в качестве предметов лицензионной сделки связано с определенными трудностями и является исключительно результатом договоренности между партнерами лицензионного договора.

В практике международной торговли лицензиями при заключении лицензионных договоров имеют место:

− ноу-хау, которое является самостоятельным предметом лицензии в лицензионной сделке;

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

− ноу-хау, которое выступает в лицензионном договоре не самостоятельно, а как дополнение к запатентованному изобретению или полезной модели.

При торговле лицензиями следует учитывать не только технический уровень, область применения и экономический эффект от использования предметов лицензий, но и степень разработки, этапы их «жизненного цикла». По этому признаку они могут предлагаться как предметы лицензий в следующем виде:

− идея, теоретическая разработка, результаты лабораторных исследований, которые могут быть переданы в форме чертежей, схем, методик, научных отчетов, регламентов и т. п. Возможности продажи таких лицензий носят ограниченный характер, т.к. отсутствуют технические решения проблемы и не ясны производственные возможности их использования. Несмотря на новизну разработок, существует большой риск в компенсации расходов и получения прибыли от их использования;

− техническое решение предлагаемого нововведения, которое передается в виде конструкторской документации, образцов, моделей, полупромышленных установок и т. п. На этой стадии значительно повышается интерес к предмету лицензии со стороны предпринимателей, сокращается риск и возрастает цена лицензии;

− производственно-освоенные нововведения обеспечивают покупателю внедрение предмета лицензии в кратчайшие сроки с минимальным риском от его использования в производстве и на рынке. Лишь на этой стадии владелец нововведения в состоянии в рамках лицензионного договора гарантировать покупателю достижение необходимых технико-экономических показателей. Основную массу предметов лицензий в продаже на рынке составляют производственно-освоенные нововведения.

Многообразие предметов лицензий и условий их применения на предприятиях покупателей привело к возникновению различных видов лицензий, получивших широкое распространение в практике международной и внутренней

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

лицензионной торговле. С определенной долей условности их можно разделить на две группы:

− по объему передаваемых прав;

− по условиям предоставления и использования лицензий.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на исключительные, полные и неисключительные (простые).

Сублицензия – предоставление лицензиатом прав на использование объекта промышленной собственности третьим лицам при согласии лицензиара. Мировая практика признает за владельцем исключительной лицензии право на предоставление сублицензии кроме случаев, когда исключительная лицензия предоставлена для использования лишь на одном предприятии или такое право прямо исключено по договору.

Действие сублицензии неразрывно связано с лицензионным договором, и прекращение исключительной лицензии влечет за собой прекращение сублицензионного договора. При этом лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за ненадлежащее выполнение сублицензиатами своих обязанностей. Основной лицензиат несет ответственность перед: владельцем патента за отчисления сублицензиата за использование сублицензии, а также за правильное предъявление счетов и отчетности. Лицензиар, за исключением случаев, когда требуется разрешение, не имеет влияние на выбор сублицензиата. Нередко предоставление сублицензии обуславливается дополнительными платежами.

Таким образом, для лицензиара важны не только взаимоотношения с основным лицензиатом, но и отношения между основным лицензиатом и сублицензиатом. Если даже в лицензионном договоре по этому поводу ничего не сказано, основной лицензиат не может предоставить больше прав, чем имеет сам. Владелец исключительной лицензии наделен не только правами, но и обязанностями. Недопустимо чтобы лицензиат мог избежать выполнение этих обязанностей путем заключения договора с третьим лицом, а лицензиар не смог бы воздействовать на него. Было бы неправильно однозначно утверждать, что ли-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

цензии можно переуступать третьим лицам (уступка прав лицензиатом при замене первоначального лицензиата другим) без каких-либо ограничений так как лицензиару небезразлично, кто является его партнером по договору.

С учетом риска, с которым связан любой лицензионный договор, его основа – доверительные отношения между лицензиаром и лицензиатом. Особое значение такие отношения имеют при предоставлении исключительной лицензии, поскольку за собственником изделий, деталей, сырья, материалов, необходимых для внедрения и использования лицензий.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок: на поставку комплектного оборудования, подрядные работы, услуги типа «инжиниринг», оказание технической помощи, создание совместных предприятий и др.

Возвратная лицензия предусматривает предоставление лицензиару прав на использование объекта техники, технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства на возвратные лицензии обычно вытекают из статьи «Улучшения и усовершенствования», включаемой в типовые лицензионные договоры.

Мировая практика признает за владельцем исключительной лицензии право на предоставление сублицензии кроме случаев, когда исключительная лицензия предоставлена для использования лишь на одном предприятии или такое право прямо исключено по договору.

Действие сублицензии неразрывно связано с лицензионным договором, и прекращение исключительной лицензии влечет за собой прекращение сублицензионного договора. При этом лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за ненадлежащее выполнение сублицензиатами своих обязанностей. Основной лицензиат несет ответственность перед: владельцем патента за отчисления сублицензиата за использование сублицензии, а также за правильное

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

предъявление счетов и отчетности. Лицензиар, за исключением случаев, когда требуется разрешение, не имеет влияние на выбор сублицензиата. Нередко предоставление сублицензии обуславливается дополнительными платежами.

Таким образом, для лицензиара важны не только взаимоотношения с основным лицензиатом, но и отношения между основным лицензиатом и сублицензиатом. Если даже в лицензионном договоре по этому поводу ничего не сказано, основной лицензиат не может предоставить больше прав, чем имеет сам. Но основной лицензиат имеет право требовать более высокие лицензионные платежи, чем те, которые производит сам.

Список литературы

1. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник / Сергеев А.П. – 2. изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2001. – 750 с.

2. Азгальдов Г.Г. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов / Г.Г. Азгальдов, Н.Н. Карпова. – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. – 400 с.

3. Козырев А.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Функциональный подход и математические методы / Козырев А.Н. – [б.м.]: Издательские решения, 2016. – 350 с.

4. Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 368 с.

5. Особенности оценочной деятельности применительно к условиям новой экономики. – М.: Интерреклама, 2003. – 240 с.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)